URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

22. Juni 2004 *

In der Rechtssache T-185/02

Claude Ruiz-Picasso, wohnhaft in Paris (Frankreich),

Paloma Ruiz-Picasso, wohnhaft in London (Vereinigtes Königreich),

Maya Widmaier-Picasso, wohnhaft in Paris,

Marina Ruiz-Picasso, wohnhaft in Genf (Schweiz),

Bernard Ruiz-Picasso, wohnhaft in Paris,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Gielen,

Kläger,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider und U. Pfleghar als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht:

DaimlerChrysler AG mit Sitz in Stuttgart (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. Völker, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM vom 18. März 2002 (Sache R 0247/2001-3) in einem Widerspruchsverfahren zwischen der „Succession Picasso" und der DaimlerChrysler AG

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten N. J. Forwood sowie der Richter J. Pirrung und A. W. H. Meij,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2003

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 11. September 1998 reichte die Streithelferin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung eine in Deutsch abgefasste Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) ein.

2 Die Marke, deren Eintragung beantragt wurde, ist das Wortzeichen PICARO.

3 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, gehören zu Klasse 12 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Kraftfahrzeuge und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten), Omnibusse".

4 Am 25. Mai 1999 wurde die Markenanmeldung im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* veröffentlicht.

5 Am 19. August 1999 erhob die Succession Picasso, eine Erbengemeinschaft im Sinne der Artikel 815 ff. des französischen Code civil, der die Kläger angehören, gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle von der Markenanmeldung erfassten Warenkategorien. Der Widerspruch wurde mit einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 begründet und auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 614 867 gestützt, deren Inhaberin die Succession Picasso ist (im Folgenden: ältere Marke). Die ältere Marke, das Wortzeichen PICASSO, wurde am 1. August 1997 angemeldet und am 26. April 1999 für Waren der Klasse 12 des Abkommens von Nizza, die der folgenden Beschreibung entsprechen, eingetragen: „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Kraftfahrzeuge, Autobusse, Lastkraftwagen, Lieferwagen, Wohnwagen, Fahrzeuganhänger".

6 Mit Entscheidung vom 11. Januar 2001 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit der Begründung zurück, dass keine Gefahr einer Verwechslung der in Rede stehenden Marken bestehe.

7 Am 7. März 2001 legte die Succession Picasso beim HABM gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde ein und beantragte, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben und die Markenanmeldung zurückzuweisen.

8 Mit Entscheidung vom 18. März 2002, die der Succession Picasso am 17. April 2002 zugestellt wurde (Sache R 247/2001-3, im Folgenden: angefochtene Entscheidung), wies die Dritte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Auffassung, dass die in Rede stehenden Marken in Anbetracht des erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der maßgeblichen Verkehrskreise weder klanglich noch optisch ähnlich seien. Außerdem werde durch die begriffliche Wirkung der älteren Marke jede klangliche und/oder optische Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Marken beseitigt.

Verfahren und Anträge der Verfahrensbeteiligten

9 Die Kläger haben mit in Englisch abgefasster Klageschrift, bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen am 13. Juni 2002, unter der Bezeichnung „Succession Picasso" die vorliegende Klage erhoben.

10 Da die Streithelferin innerhalb der hierfür von der Kanzlei des Gerichts gesetzten Frist Widerspruch dagegen erhoben hat, dass Englisch Verfahrenssprache wird, ist Deutsch als die Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht worden war, gemäß Artikel 131 § 2 Absatz 3 der Verfahrensordnung des Gerichts Verfahrenssprache geworden.

11 Das Gericht (Zweite Kammer) hat auf Bericht des Berichterstatters beschlossen, die mündliche Verhandlung zu eröffnen, und den Klägern und dem HABM im Rahmen prozessleitender Maßnahmen gemäß Artikel 64 der Verfahrensordnung Fragen gestellt, die fristgemäß beantwortet worden sind.

12 Die Verfahrensbeteiligten haben in der Sitzung vom 11. November 2003 mündlich verhandelt und Fragen des Gerichts beantwortet.

13 Die Kläger beantragen,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Widerspruch stattzugeben und die Anmeldung der Marke zurückzuweisen;

— der Streithelferin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

14 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

15 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zulässigkeit der Klage

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

16 Die Streithelferin macht geltend, dass die Klage unzulässig sei, da es sich bei der Succession Picasso weder um eine natürliche noch um eine juristische Person

handele. In der Klageschrift werde nicht angegeben, in welcher Rechtsform diese Einheit als juristische Person bestehen solle; entgegen den Anforderungen des Artikels 44 § 5 der Verfahrensordnung habe diese der Klageschrift keinen Nachweis ihrer Rechtspersönlichkeit beigefügt.

17 Auf schriftliche Fragen des Gerichts haben die Kläger geantwortet, dass eine „indivision" (ungeteilte Rechtsgemeinschaft) im Sinne der Artikel 815 ff. des Code civil zwar keine juristische Person sei, dass sie aber als eine von ihren Mitgliedern unabhängige Einheit auftreten könne, die Gläubiger oder Schuldner sein und auch vor Gericht auftreten könne. Hilfsweise haben die Kläger erklärt, dass die Klage als von den fünf der „indivision" zugehörigen Personen eingereicht gelten solle. Ferner sind Erklärungen vorgelegt worden, mit denen Claude Ruiz-Picasso ermächtigt wird, im Namen der übrigen vier Erben alle Handlungen vorzunehmen, die dem Schutz ihrer Rechte in Bezug auf das Werk und den Namen von Pablo Picasso dienen.

18 Das HABM hat vorgetragen, dass die Succession Picasso als Inhaberin der älteren Marke im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen und damit gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 im Widerspruchsverfahren parteifähig sei.

Würdigung durch das Gericht

19 Um die Fähigkeit der Succession Picasso darzutun, als von ihren Mitgliedern unabhängige Einheit vor Gericht aufzutreten, haben sich die Kläger allein auf die Artikel 815 ff. des Code civil bezogen. Auf die Aufforderung des Gerichts, ihre Angaben hierzu zu ergänzen und gemäß Artikel 44 § 5 der Verfahrensordnung den Nachweis der Rechtspersönlichkeit dieser Einheit einzureichen, haben sie lediglich erneut auf die Artikel 815 ff. des Code civil verwiesen. Statt zusätzliche Unterlagen vorzulegen, die geeignet wären, entsprechend den Anforderungen des Artikels 44

§ 5 der Verfahrensordnung die Eigenständigkeit sowie die — und sei es beschränkte — Haftungsfähigkeit der Succession Picasso zu belegen, und statt den Nachweis zu erbringen, dass die Vollmacht ihres Anwalts ordnungsgemäß von einem hierzu befugten Vertreter dieser Einheit erteilt worden ist, haben die Miterben hilfsweise ihre Anschriften, die Vollmachten, die vier von ihnen Claude Ruiz-Picasso erteilt haben, und die von diesem erteilte Prozessvollmacht vorgelegt.

20 Dass die Succession Picasso als Inhaberin der älteren Marke eingetragen wurde und in dieser Eigenschaft am Widerspruchsverfahren und am Verfahren vor der Beschwerdekammer beteiligt war, genügt unter diesen Umständen nicht, um die in ihrem Namen erhobene Klage als den Anforderungen des Artikels 44 der Verfahrensordnung entsprechend anzusehen.

21 Entgegen dem Vorbringen der Streithelferin bedeutet dies nicht, dass die Klage unzulässig ist. Der Ausdruck „Succession Picasso" bezeichnet nämlich kollektiv die fünf Miterben, die als natürliche Personen nicht den Verpflichtungen aus Artikel 44 § 5 der Verfahrensordnung unterliegen. Die Klage ist daher als von den fünf Miterben erhoben anzusehen.

22 Dass die Miterben die Klage unter Verwendung der Kollektivbezeichnung „Succession Picasso" erhoben haben, berührt die Zulässigkeit der Klage nicht. Die Identität der Personen, die unter dieser Kollektivbezeichnung handeln, steht nämlich außer Zweifel. Zudem steht unter den Umständen der vorliegenden Rechtssache kein berechtigtes Interesse der übrigen Beteiligten des Rechtsstreits dem entgegen, dass das Gericht von Amts wegen die Bezeichnung des Klägers für die Zwecke des Urteils berichtigt.

Begründetheit

23 Die Kläger führen zwei Klagegründe an, einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und eine Verletzung der in Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 aufgestellten verfahrensrechtlichen Grundsätze, da die Beschwerdekammer über die Grenzen des Rechtsstreits zwischen den Parteien des Widerspruchsverfahrens hinausgegangen sei. Zunächst ist der zweite Klagegrund zu prüfen.

Zum zweiten Klagegrund: Verletzung verfahrensrechtlicher Grundsätze, da die Beschwerdekammer über die Grenzen des Rechtsstreits zwischen den Parteien des Widerspruchsverfahrens hinausgegangen sei

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

24 Die Kläger machen geltend, dass die Vermutung hinsichtlich des erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der maßgeblichen Verkehrskreise in Randnummer 15 der angefochtenen Entscheidung sowie die Annahme bezüglich der Auswirkung der älteren Marke auf den Markt und der Wahrnehmung dieser Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise in den Randnummern 19 bis 21 der Entscheidung auf keinerlei Vorbringen der Parteien des Widerspruchsverfahrens beruhten. Die Beschwerdekammer hätte ihre Entscheidung nicht auf Vermutungen und Annahmen stützen dürfen, die nicht von den Parteien vorgetragen worden seien.

25 Das HABM entgegnet, dass die Beschwerdekammer nicht gegen Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, denn sie habe ihre Entscheidung

nicht auf Tatsachen gestützt, die sie von Amts wegen in das Verfahren eingeführt hätte. Die Beschwerdekammer habe vielmehr ordnungsgemäß eine rechtliche Würdigung offenkundiger Tatsachen vorgenommen, auf die bereits die Widerspruchsabteilung ihre Entscheidung gegründet habe.

26 Die Streithelferin ist der Auffassung, dass das HABM berechtigt sei, seine Entscheidungen auf offenkundige Tatsachen zu stützen, auch wenn diese nicht von einer der Parteien des Verfahrens vorgetragen worden seien. Offenkundig seien die Tatsache, dass Kraftfahrzeuge zu hohen Preisen vertriebene Waren seien, und die Tatsache, dass beim Kauf eines Kraftfahrzeugs besonders viele verschiedene Faktoren die Entscheidung des Verbrauchers beeinflussten.

Würdigung durch das Gericht

27 In Artikel 74 der Verordnung Nr. 40/94 heißt es: „Soweit es sich ... um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das [HABM] bei [der] Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt."

28 Diese Bestimmung beschränkt die vom HABM vorgenommene Prüfung in zweifacher Hinsicht. Sie betrifft zum einen die tatsächliche Grundlage der Entscheidungen des HABM, also die Tatsachen und Beweise, auf die diese Entscheidungen wirksam gestützt werden können (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2002 in der Rechtssache T-232/00, Chef Revival USA/HABM — Massagué Marín [Chef], Slg. 2002, II-2749, Randnr. 45), und zum anderen die Rechtsgrundlage dieser Entscheidungen, also die Vorschriften, die die mit der Sache befasste Stelle anzuwenden hat. So darf die Beschwerdekammer ihre Entscheidung über eine Beschwerde, mit der eine ein Widerspruchsverfahren abschließende Entscheidung angefochten wurde, nur auf die von dem betreffenden Verfahrensbeteiligten geltend gemachten relativen Eintragungshindernisse und die von ihm hierzu vorgetragenen Tatsachen und beigebrachten Beweise stützen (Urteil des Gerichts vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01, Henkel/HABM — LHS [UK] [Kleencare], Slg. 2003, II-3253, Randnr. 32).

29 Die Beschränkung der tatsächlichen Grundlage der Prüfung durch die Beschwerdekammer schließt jedoch nicht aus, dass diese neben den von den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens ausdrücklich vorgetragenen Tatsachen offenkundige Tatsachen berücksichtigt, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können.

30 Zunächst ist nämlich zu berücksichtigen, dass die in Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 enthaltene Rechtsnorm eine Ausnahme vom Grundsatz der Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen darstellt, der in Satz 1 dieser Vorschrift niedergelegt ist. Daher ist eine enge Auslegung dieser Vorschrift geboten, durch die deren Reichweite so definiert wird, dass sie nicht über das für die Erreichung ihres Zweckes Erforderliche hinausgeht.

31 Der Gesetzeszweck der in Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 enthaltenen Rechtsnorm besteht darin, die Verwaltung von der Aufgabe zu entlasten, in Inter-partes-Verfahren selbst den Sachverhalt zu ermitteln. Dieser Zweck wird nicht beeinträchtigt, wenn das HABM offenkundige Tatsachen berücksichtigt.

32 Dagegen kann Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 nicht zum Ziel haben, die Widerspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer dazu zu zwingen, eine Entscheidung wissentlich auf der Grundlage offensichtlich unvollständiger oder nicht der Wirklichkeit entsprechender Tatsachenhypothesen zu erlassen. Ebenso wenig soll er den Beteiligten eines Widerspruchsverfahrens vor dem HABM zur Pflicht machen, sämtliche offenkundigen Tatsachen vorzutragen, die für die zu fällende Entscheidung relevant sein könnten. Eine Auslegung dieser Bestimmung dahin, dass eine von Amts wegen erfolgende Berücksichtigung offenkundiger Tatsachen ausgeschlossen ist, würde die Beteiligten dazu veranlassen, in ihre Schriftsätze vorsorglich eine detaillierte Darstellung allgemein bekannter Tatsachen aufzunehmen, und könnte damit das Widerspruchsverfahren erheblich schwerfälliger machen.

33 Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer über die Grenzen des Rechtsstreits zwischen den Beteiligten hinausgegangen ist, als sie die verschiedenen mit dem vorliegenden Klagegrund angesprochenen Punkte berücksichtigt hat.

34 Erstens beanstanden die Kläger die Randnummer 15 der angefochtenen Entscheidung, in der festgestellt wird, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers von der fraglichen Warenkategorie abhängen könne und dass „im vorliegenden Fall angenommen [wird], dass der relevante Verbraucher beim Kauf solcher Waren besonders sorgfältig und aufmerksam ist" (d. h. beim Kauf von Kraftfahrzeugen und deren Teilen sowie von Autobussen). Zweitens kritisieren die Kläger, dass die Beschwerdekammer in Randnummer 19 der angefochtenen Entscheidung die begriffliche Wirkung des Namens „Picasso" auf den betreffenden Markt berücksichtigt und festgestellt habe, dass „angenommen werden [darf], dass die Mehrzahl der europäischen Verbraucher den Begriff PICASSO mit dem weltweit berühmtesten Maler des 20. Jahrhunderts, Pablo Picasso, in Verbindung bringt". Drittens sind die Kläger der Auffassung, dass sich die Beschwerdekammer nicht auf die Feststellungen in den Randnummern 20 und 21 der angefochtenen Entscheidung hätte stützen dürfen, wonach „die Kennzeichnungskraft des Zeichens PICASSO ... so groß [ist], dass jeder wahrnehmbare Unterschied ausreichen kann, um eine Verwechslungsgefahr bei den betreffenden Verbrauchern auszuschließen", und „der relevante Verbraucher, wenn er mit dem Namen PICASSO und der von diesem verkörperten Marke konfrontiert wird, keine gedankliche Verbindung zwischen der Marke PICARO und dem spanischen Künstler, auf den sich die Marke PICASSO bezieht, herstellen [wird]".

35 In den vorstehend wiedergegebenen Abschnitten der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer keine neuen — offenkundigen oder nicht offenkundigen — Tatsachen eingeführt, sondern das Kriterium präzisiert und angewandt, auf das es nach ständiger Rechtsprechung bei der Beurteilung des Vorliegens einer Gefahr der Verwechslung der betroffenen Marken ankommt, und zwar die mutmaßliche Wahrnehmung der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie durch einen durchschnittlich aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23, vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96, Gut Springenheide und Tusky, Slg. 1998, I-4657, Randnr. 31, und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnrn. 25 und 26). Es handelt sich also um ein wesentliches Element des Gedankengangs der Beschwerdekammer. Die Kläger können nicht mit Erfolg geltend machen, dass die Beschwerdekammer durch die Heranziehung dieses für ihre Beurteilung der Verwechslungsgefahr unerlässlichen Kriteriums über die Grenzen des Rechtsstreits zwischen den Beteiligten hinausgegangen ist.

36 Was den zweiten der oben genannten Punkte betrifft, so kommt hinzu, dass die Succession Picasso selbst auf Seite 3 ihrer bei der Beschwerdekammer des HABM eingereichten Beschwerdeschrift ausgeführt hat:

„Das [HABM] stellt zunächst fest, dass PICASSO von den europäischen Verbrauchern als berühmter spanischer Maler erkannt werden wird. Die Beschwerdeführerin schließt sich dieser Auffassung an." („The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.")

37 Unter diesen Umständen können die Kläger der Beschwerdekammer keinen Vorwurf daraus machen, dass sie diese mutmaßliche Wahrnehmung durch das Publikum, die die Succession Picasso in ihrem zitierten Schriftsatz ausdrücklich bestätigt hat, in der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt hat. Insoweit geht der Klagegrund folglich auch in tatsächlicher Hinsicht fehl.

38 Der zweite Klagegrund ist somit unbegründet.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

39 Die Kläger stützen diesen Klagegrund auf sechs Argumente.

40 Erstens beanstanden sie, dass die Beschwerdekammer ihre Entscheidung auf die Vermutung gestützt habe, dass der Durchschnittsverbraucher beim Kauf von Kraftfahrzeugen und Fahrzeugteilen besonders sorgfältig und aufmerksam sei. Diese Annahme beziehe sich nur auf den Zeitpunkt des Kaufes, während selbst aufmerksame Verbraucher gegenüber den mit den fraglichen Marken versehenen Waren in anderen Situationen als dem Verkauf, z. B. wenn sie die Fahrzeuge auf der Straße wahrnähmen, annehmen könnten, dass diese Waren in irgendeiner Weise die gleichen seien oder dass ihre Hersteller wirtschaftlich oder in anderer Weise miteinander verbunden seien. Die Beschwerdekammer habe somit die Theorie der „post sale confusion" außer Acht gelassen, obwohl diese im Markenrecht allgemein anerkannt werde, u. a. durch das Urteil des Gerichtshofes vom 12. November 2002 in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club, Slg. 2002, I-10273). Die Kläger weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung einschließe. Außerdem kritisieren sie, dass die Beschwerdekammer nicht die Gründe angegeben habe, auf die sie ihre Vermutung besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise gestützt habe.

41 Zweitens tragen die Kläger vor, dass die in Rede stehenden Marken optisch und klanglich ähnlich seien. Die optische, die klangliche und die begriffliche Ähnlichkeit zweier Marken seien auf der Grundlage eines Vergleiches dieser Marken zu beurteilen, ohne dass die Zusammensetzung der maßgeblichen Verkehrskreise zu berücksichtigen sei, da dieser Faktor nur bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Rolle spiele.

42 Drittens weisen die Kläger die Auffassung zurück, dass die klangliche und optische Ähnlichkeit der in Rede stehenden Marken hinter der begrifflichen Wirkung des Namens „Picasso" zurücktrete. Das Wortzeichen PICASSO habe keinen Sinngehalt in Bezug auf die betroffenen Waren, d. h. Kraftfahrzeuge. Die Beschwerdekammer hätte die Verwechslungsgefahr nur im Hinblick auf diese Waren prüfen dürfen, und Bedeutungen, die das Zeichen außerhalb des Zusammenhangs mit Kraftfahrzeugen haben könne, seien nicht erheblich. In der mündlichen Verhandlung haben die Kläger ergänzt, dass der Ansatz, dem zufolge der Sinn des Wortes „Picasso" als solcher erfasst und stets als Bezugnahme auf den Maler, nicht auf Fahrzeuge, verstanden werde, zur Folge haben könne, dass dieser Marke die Fähigkeit

abgesprochen werde, die betreffenden Waren zu kennzeichnen, obwohl sie vom HABM eingetragen worden sei. Zudem beschränke dieser Ansatz den Schutz der Marke PICASSO insoweit, als der Schutz nur gegenüber völlig identischen Zeichen in Anspruch genommen werden könne, da der semantische Inhalt des Wortes stets die optischen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisiere, die dieses Wortzeichen mit geringfügig unterschiedlichen Zeichen aufweisen könne.

43 Außerdem könne die Ähnlichkeit zweier Marken nach einem der erheblichen Kriterien, wie der Optik oder dem Klang, ausreichen, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen.

44 Viertens verletze die angefochtene Entscheidung den Grundsatz, dass die Verwechslungsgefahr umso eher zu bejahen sei, je größer die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei. Das Wortzeichen PICASSO habe große Unterscheidungskraft, wobei es auf den Umstand, dass das Zeichen auch der Name eines berühmten Malers sei, nicht ankomme.

45 Fünftens habe die Beschwerdekammer in Randnummer 21 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht nur die Frage aufgeworfen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise an die angemeldete Marke denken könnten, wenn sie mit der älteren Marke konfrontiert würden. Umgekehrt hätte geprüft werden müssen, ob diese Verkehrskreise eine gedankliche Verbindung mit der älteren Marke herstellen könnten, wenn sie mit der angemeldeten Marke konfrontiert würden. Dies sei angesichts der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Marken hier der Fall.

46 Sechstens schließlich habe die Beschwerdekammer das Vorbringen, dass die Streithelferin beabsichtigt habe, von der älteren Marke zu profitieren, und bewusst eine Verwechslung zwischen den in Rede stehenden Marken habe hervorrufen wollen, nicht richtig verstanden. Die Kläger räumen ein, dass der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und nicht auf Absatz 5

dieses Artikels gegründet gewesen sei, doch gehöre dieses Vorbringen in den Zusammenhang, in dem die Succession Picasso im Beschwerdeverfahren geltend gemacht habe, dass die Streithelferin bei der Einreichung der Markenanmeldung davon Kenntnis gehabt habe, dass Waren unter der älteren Marke auf den Markt kommen würden.

47 Das HABM und die Streithelferin halten den Klagegrund für unbegründet, da der Unterschied zwischen den in Rede stehenden Marken ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Würdigung durch das Gericht

48 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.

49 Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

50 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichen-

ähnlichkeit und Produktähnlichkeit, zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort zitierte Rechtsprechung).

51 Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 eine Gemeinschaftsmarke. Daher ist bei der Prüfung der in der vorstehenden Randnummer genannten Voraussetzungen die Sichtweise des Publikums in der ganzen Gemeinschaft zu berücksichtigen. Aufgrund der Natur der mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise aus den Endverbrauchern.

52 Die von der Markenanmeldung erfassten Waren und die mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren sind unstreitig teilweise identisch und teilweise ähnlich.

53 Zu prüfen ist deshalb, ob der Grad der Zeichenähnlichkeit hoch genug ist, um davon ausgehen zu können, dass die Gefahr einer Verwechslung der Marken besteht. Nach ständiger Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/OHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 47 und die dort zitierte Rechtsprechung). In diesem Zusammenhang ist das Vorbringen der Kläger zurückzuweisen, dass die Ähnlichkeit zweier Zeichen ohne Berücksichtigung der Zusammensetzung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen sei, da dieser Faktor nur bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Rolle spiele. Die Prüfung der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Sie ist daher wie diese im Hinblick auf die maßgeblichen Verkehrskreise durchzuführen.

54 Zur optischen und zur klanglichen Ähnlichkeit haben die Kläger zutreffend vorgetragen, dass die in Rede stehenden Zeichen jeweils aus drei Silben bestehen, dieselben Vokale an den gleichen Stellen und in derselben Reihenfolge enthalten und mit Ausnahme der Buchstaben „ss" und „r" auch dieselben Konsonanten enthalten, die zudem an den gleichen Stellen stehen. Schließlich ist der Umstand, dass die ersten beiden Silben und der letzte Buchstabe identisch sind, von besonderer Bedeutung. Dagegen unterscheidet sich die Aussprache des Doppelkonsonanten „ss" sehr deutlich von der des Konsonanten „r". Folglich sind die beiden Zeichen einander zwar optisch und klanglich ähnlich, doch ist der Grad der klanglichen Ähnlichkeit gering.

55 In begrifflicher Hinsicht ist das Wortzeichen PICASSO den maßgeblichen Verkehrskreisen als Name des berühmten Malers Pablo Picasso besonders gut bekannt. Das Wortzeichen PICARO kann von hispanophonen Personen insbesondere als Bezeichnung einer Figur der spanischen Literatur verstanden werden, während es für den (überwiegenden) nicht hispanophonen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise keinen semantischen Inhalt hat. Die Zeichen sind somit in begrifflicher Hinsicht nicht ähnlich.

56 Derartige Bedeutungsunterschiede können unter bestimmten Umständen die optischen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen den betreffenden Zeichen neutralisieren. Für eine solche Neutralisierung ist erforderlich, dass zumindest eines der fraglichen Zeichen in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass diese Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen können (Urteil BASS, zitiert oben in Randnr. 52, Randnr. 54).

57 Das Wortzeichen PICASSO hat für die maßgeblichen Verkehrskreise einen eindeutigen und bestimmten semantischen Inhalt. Entgegen dem Vorbringen der Kläger wird die Erheblichkeit der Bedeutung des Zeichens für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht dadurch beeinträchtigt, dass diese Bedeutung keinen Zusammenhang mit den betreffenden Waren aufweist. Der Maler Pablo Picasso genießt einen solchen Ruf, dass, soweit keine konkreten gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, die Annahme nicht plausibel ist, das Zeichen PICASSO

könne als Fahrzeugmarke in der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers den Namen des Malers überlagern, so dass der Verbraucher, wenn er mit dem Zeichen PICASSO im Zusammenhang mit den betreffenden Waren konfrontiert wird, die Bedeutung des Zeichens als Name des Malers nicht mehr berücksichtige und es in erster Linie als eine von verschiedenen Fahrzeugmarken auffasse.

58 Die Bedeutungsunterschiede zwischen den in Rede stehenden Zeichen sind daher im vorliegenden Fall so beschaffen, dass sie die oben in Randnummer 54 genannten optischen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren.

59 Im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist außerdem zu berücksichtigen, dass aufgrund der Natur der betreffenden Waren sowie insbesondere ihres Preises und ihres sehr technischen Charakters der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise beim Kauf besonders hoch ist. Die von den Klägern angeführte Möglichkeit, dass Personen aus den maßgeblichen Verkehrskreisen die betreffenden Waren auch in Situationen wahrnehmen könnten, in denen sie ihnen keine solche Aufmerksamkeit widmeten, steht einer Berücksichtigung dieses Aufmerksamkeitsgrads nicht entgegen. Die Ablehnung der Eintragung einer Marke wegen der Gefahr einer Verwechslung mit einer älteren Marke ist nämlich deswegen gerechtfertigt, weil eine solche Verwechslung die betreffenden Verbraucher in unzulässiger Weise beeinflussen kann, wenn sie zwischen den erfassten Waren oder Dienstleistungen wählen. Daher ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, wie aufmerksam der Durchschnittsverbraucher zu dem Zeitpunkt ist, zu dem er seine Wahl zwischen verschiedenen Waren oder Dienstleistungen der Kategorie, für die die Marke eingetragen ist, vorbereitet und trifft.

60 Die Frage des bei der Bewertung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden Grades der Aufmerksamkeit der betreffenden Verkehrskreise unterscheidet sich im Übrigen von der Frage, ob Umstände, die nach dem Kauf eintreten, bei der Prüfung, ob ein Markenrecht verletzt worden ist, relevant sein können, wie dies bei der Nutzung eines mit der Marke identischen Zeichens in dem von den Klägern angeführten Urteil Arsenal Football Club (zitiert oben in Randnr. 40) anerkannt worden ist.

61 Die Kläger berufen sich ferner zu Unrecht auf die Rechtsprechung, wonach Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine große Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz genießen als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Urteil SABEL, zitiert oben in Randnr. 35, Randnr. 24, und Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 18). Die Bekanntheit des Wortzeichens PICASSO als Entsprechung des Namens des berühmten Malers Pablo Picasso ist nämlich nicht geeignet, die Gefahr einer Verwechslung der beiden Marken für die betreffenden Waren zu vergrößern.

62 Nach alledem ist der Grad der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Marken nicht hoch genug, um feststellen zu können, dass die maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, dass die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht festgestellt, dass keine Gefahr einer Verwechslung zwischen ihnen bestehe.

63 Was schließlich das Vorbringen in der beim HABM eingereichten Beschwerdeschrift angeht, dass die Wahl der von der Streithelferin angemeldeten Marke nur dazu dienen könne, auf unlautere Weise unberechtigt Vorteil aus dem kommerziellen Erfolg der älteren Marke zu ziehen, so hat die Beschwerdekammer zu Recht die Auffassung vertreten, dass dieses Vorbringen nur im Rahmen des Artikels 8 Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 erheblich gewesen wäre, auf den der Widerspruch jedoch nicht gestützt war.

64 Auch der erste Klagegrund ist somit zurückzuweisen.

65 Folglich ist die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Kosten

66 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kläger mit ihrem Vorbringen unterlegen sind, sind ihnen entsprechend dem Antrag des HABM und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.

Forwood Pirrung Meij

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. Juni 2004.

Der Kanzler

H. Jung

Der Präsident

J. Pirrung